

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 03.03.2014, поданное ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716457, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012716457 с приоритетом от 22.05.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35 - 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как следует из описания, приведенного в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЯТЬ ОЗЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 19.12.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг, поскольку воспроизводит фирменное наименование ООО «Пять озер», г. Омск, а также сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с серией товарных знаков со словесным элементом «Пять озер», зарегистрированными ранее на имя иного лица, по свидетельствам №№421246, 431189, 419609, 393660, 388767, 388766, 388765, 375136, 366547, 346320, 320662, 312346, 270135, 246710 [1-14], а также общеизвестным товарным знаком «Пять озер» №105 [15], зарегистрированным на имя того же лица.

В возражении от 03.03.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением той части товаров и услуг, которые указаны в зарегистрированных ранее товарных знаках.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товарный знак №270135 «ACRON» ошибочно включен в перечень противопоставленных товарных знаков;
- противопоставление фирменного наименования не является предметом экспертизы, поэтому противоречит действующему законодательству.

На заседании коллегии были представлены Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ПЯТЬ ОЗЕР» и перечень товаров/услуг, на которые распространяется объем притязаний по заявке №2012716457.

При подготовке к заседанию коллегии было выявлено, что товарный знак №270135 был ошибочно указан в заключении по результатам экспертизы вместо товарного знака по свидетельству №270235, который представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ПЯТЬ ОЗЕР» и зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ, о чем было сообщено представителю заявителя на заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2014.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.05.2012) поступления заявки №2012716457 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «ПЯТЬ ОЗЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35 - 42, 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012716457 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном его сходством до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками [1 - 15].

Противопоставленные товарные знаки [1-14] представляют собой словесные и комбинированные товарные знаки с элементом «ПЯТЬ ОЗЕР», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы для товаров и услуг 21, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Товарный знак [15] представляет собой словесное обозначение «ПЯТЬ ОЗЕР», признанный общеизвестным для товаров 33 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1 - 15] являются фонетически и семантически тождественными, что заявителем не оспаривается.

Возражение мотивировано тем, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы не для всех товаров и услуг, для которых испрашивается государственная регистрация по заявке №2012716457. Действительно, государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35 - 42, 45 классов МКТУ, указанных в заявке. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров 21, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Сравнение перечня указанных товаров и услуг показал, что товары 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14 – 16, 18 – 20, 22 – 28, 31 и услуги 38, 40, 45 классов МКТУ отсутствуют в перечнях противопоставленных регистраций. Вместе с тем, следует отметить, что правообладателю противопоставленных товарных знаков [1-14], образующих серию знаков, принадлежит исключительное право на их использование в отношении множества разных групп товаров и услуг. В данном случае, когда заявленное обозначение и серия товарных знаков одного и того же правообладателя являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, круг товаров и услуг, рассматриваемых как однородные, может быть существенно расширен. Кроме того, правообладателю противопоставленных товарных знаков принадлежит общеизвестный товарный знак «ПЯТЬ ОЗЕР»[15], правовая охрана которого распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителя с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить его законные интересы (пункт 3 статьи 1508 Кодекса).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации в случае применения обозначения «ПЯТЬ ОЗЕР» для маркировки вышеуказанных товаров/услуг заявителя и товаров/услуг правообладателя товарных знаков [1-15] у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю, что позволяет рассматривать сравниваемые товары и услуги как однородные.

Указанное свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении способности заявленного обозначения «ПЯТЬ ОЗЕР» ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг и несоответствия его требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует отметить, что заявленное обозначение носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности. Что касается довода экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование ООО «Пять озер», что способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг, то указанный довод не имеет документального подтверждения, в связи с чем не является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2013.